

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном IV частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.05.2015, поданное компанией С.К. Джонсон энд Сан, Инк., США (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 467611, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011727504 с приоритетом от 24.08.2011 зарегистрирован 06.08.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №467611 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Медицинское научно – производственное объединение «Биокон», г.Донецк (далее – правообладатель), в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Оспариваемый товарный знак «УКУС - OFF» является комбинированным, выполненным в оригинальной манере через дефис.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.05.2015 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №467611 в отношении всех товаров, мотивированное тем, что, по мнению лица, подавшего возражение, правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена в нарушение требований пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, представило историческую справку согласно которой является единственным в мире владельцем товарного знака «OFF!» и его вариантов, охраняемых в отношении товаров 04 и 05 классов МКТУ;

- лицо, подавшее возражение, американская компания С.К. Джонсон – крупнейший производитель моющих средств и другой бытовой химии, основана в 1886 году. Штаб – квартира находится в городе Расин, США;

- лицо, подавшее возражение, более 50 лет работает на рынке средств защиты от насекомых и имеет следующие бренды: OFF!, Autan, Raid, Baygon, ALL OUT, Фумитокс;

- лицо, подавшее возражение, выпускает линии товаров бытовой химии и ароматизаторов, товаров для хранения пищевых продуктов, средств для ухода за автомобилем, средств для ухода за полами и средств для ухода за обувью;

- средства защиты от насекомых и гели после укусов насекомых «OFF!» появились на российском рынке с 2009 года;

- товары под брендом «OFF!» являются одними из известнейших в мире средств защиты от насекомых и хорошо знакомы потребителю, в подтверждение чего прилагается отчет независимого эксперта об известности бренда «OFF!» и других брендов лица, подавшего возражение;

- товары, маркированные обозначением «OFF!», активно рекламируются на национальном телевидении;

- российские потребители испытывают огромный интерес к товарам лица, подавшего возражение. Указанное подтверждают самые распространенные в России и странах СНГ поисковые системы в сети Интернет;

- появление на российском рынке товаров, связанных с защитой от насекомых, маркированных обозначением «УКУС – OFF», в состав которого входит словесный элемент «OFF», право на которое принадлежит компании С.К. Джонсон, вызывает в сознании потребителей ассоциации с продукцией этой компании;

- потребители могут быть введены в заблуждение относительно производителя товаров;

- семантическое значение обозначения «УКУС – OFF» подразумевает, что маркированные им товары способны бороться, убирать «прочь/долой» укусы насекомых, его регистрация в отношении косметических средств (всех товаров 03 класса МКТУ) и товаров 05 класса МКТУ, не имеющих отношения к защите от насекомых/удалению их укусов (например, «лосьоны для фармацевтических

целей; мази для фармацевтических целей»), способна ввести потребителей в заблуждение относительно свойств товаров;

- звуковое сходство оспариваемого товарного знака и знаков лица, подавшего возражение, обусловлено вхождением одного обозначения в другое;

- поскольку два слова в оспариваемом товарном знаке выполнены на разных языках и не могут восприниматься как единое слово, словесный элемент «OFF» воспринимается отдельно;

- сравниваемые обозначения производят на потребителя общее зрительное впечатление, поскольку содержат словесный элемент «OFF», выполненный латинскими буквами;

- на товарах, маркированных оспариваемым товарным знаком, слово «OFF» выделено красным цветом, что обособляет данный элемент визуально и делает его более запоминающимся и привлекающим к себе внимание;

- сравниваемые обозначения характеризует подобие заложенных идей;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ и используется его владельцем в отношении кремов против укусов насекомых. При этом слово «УКУС» в отношении средств против укусов насекомых является описательным и не способно обладать сильной различительной способностью;

- словесный элемент «OFF» положен в основу ряда товарных знаков лица, подавшего возражение, что позволяет говорить о наличии серии товарных знаков;

- учитывая, что парфюмерия и косметические средства зачастую располагаются в одних и тех же отделах магазинов, а также что потребители привыкли к тому, что производители занимаются производством и косметики и парфюмерии одновременно, товары 03 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемой регистрации, являются однородными товарам 05 класса МКТУ лица, подавшего возражение, и у потребителя принципиально может возникнуть представление об их принадлежности одному производителю;

- товары 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые обозначения, являются однородными, так как часть совпадает полностью, а другая часть соотносится как род/вид.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №467611 недействительным полностью.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, были приобщены следующие материалы:

- копии публикаций [1];
- распечатки из сети Интернет об истории компании лица, подавшего возражение [2];
- распечатки из сети Интернет о продуктах компании лица, подавшего возражение [3];
- отчет независимого эксперта об известности бренда «OFF!» с переводом на русский язык [4];
- копия решения Палаты по патентным спорам [5];
- распечатка из электронного словаря в отношении слова «OFF» [6].

Правообладатель на заседание коллегии не явился и отзыва по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными ввиду следующего.

С учетом даты приоритета (24.08.2011) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об

определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное

УКУС-Off

обозначение «**УКУС-Off**», выполненное в оригинальной манере буквами русского и латинского алфавитов через дефис. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №332775 [1] является комбинированным и представляет собой овал неправильной формы, внутри которого расположен словесный элемент «OFF» , выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и восклицательный знак. Товарный знак охраняется в сочетании оранжевого, красного и белого цветов. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству 332774 [2] представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «OFF», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, расположенным на фоне овала, и восклицательный знак. Товарный знак зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Товарный знак «OFF!» по свидетельству №433245 [3] представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и восклицательный знак. Правовая охрана предоставлена для товаров 04 и 11 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «OFF!» по свидетельству №96739 [4] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «ОФФ!» по свидетельству №97275 [5] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Лицом, подавшим возражение, были представлены документы (1-4).

Представленные материалы содержат информацию о том, что лицо, подавшее возражение, является правообладателем противопоставленных

товарных знаков [1- 5] и осуществляет деятельность в области производства товаров бытовой химии и средств защиты от насекомых, однородных товарам, приведенным в перечне оспариваемой регистрации.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 467611.

В результате сравнительного анализа оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1-5] установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак выполнен на двух языках через дефис, что не позволяет воспринимать обозначение как единое слово или словосочетание. Таким образом, за счет графического исполнения оспариваемого товарного знака элемент «OFF» может оцениваться как самостоятельный элемент знака.

Противопоставленные товарные знаки [1-4] в качестве единственного несущего индивидуализирующую нагрузку элемента содержат слово «OFF» или его транслитерацию буквами русского алфавита – «Офф» [5].

При этом следует обратить внимание, что различные изобразительные элементы комбинированных товарных знаков [1, 2] являются второстепенными с точки зрения выполнения индивидуализирующей функции знака, поскольку оба графических элемента представляют собой фон для словесного элемента.

Резюмируя изложенное, коллегия усматривает, что оспариваемый товарный и противопоставленные знаки содержат в своем составе фонетически и семантически тождественное слово «OFF» (off: наречие – прочь, прил. – дальний, удаленный, свободный).

Что касается элемента «укус», то коллегия отмечает, что, исходя из его семантического значения (ужаления и укусы насекомых производятся жалом. См. www.wikipedia.ru), данный элемент в отношении товаров 05 класса МКТУ предполагает использование маркированных им товаров в целях защиты от укусов насекомых или лечения после укусов. В связи с этим он ассоциируется с характеристикой, а именно с назначением товаров, в связи с чем является менее значимой частью оспариваемого обозначения.

Коллегией было принято во внимание, что согласно Постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 июля 2006 г. N 3691/06 (далее – Постановление Президиума ВАС) угроза смешения противопоставляемых знаков в отношении однородных товаров и услуг широкого (доступного) потребления усиливается тем, что более ранние товарные знаки имеют

доминирующий элемент, объединяющий обозначения в одну серию (в рассматриваемом случае приоритет самого раннего противопоставленного знака – 03.10.1990). В результате потребитель идентифицирует товары и услуги, в первую очередь, по привычному ему общему элементу серии товарных знаков. Как правило, он руководствуется общим впечатлением (часто нечеткими) о знаке, виденном ранее, не имеет возможности непосредственно сравнить знаки и проявляет меньшую осмотрительность, чем при выборе дорогих товаров и услуг.

Также в Постановлении Президиума ВАС указано, что для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Что касается товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку и противопоставленным товарным знакам [1, 2, 4, 5] (в случае знака [3] – товары 11 класса МКТУ), коллегия отмечает, что они являются однородными, поскольку относятся или могут относиться к средствам борьбы с вредителями (репелленты; инсектициды и т.д.), имеют одни и те же назначение, условия реализации и круг потребителей.

Маркировка однородных товаров сходными знаками обуславливает возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному лицу.

Учитывая изложенное, коллегия усматривает возможность ассоциирования оспариваемого товарного знака с противопоставленными знаками [1-5], и смешения этих средств индивидуализации в случае маркировки ими товаров 05 класса МКТУ, и, следовательно, несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается основания оспаривания по пункту 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Анализ представленных лицом, подавшим возражение, материалов (1-4) показал, что данное лицо является производителем линейки широко известной продукции средств защиты от вредителей (в частности, репелленты от комаров), маркированной обозначением «OFF!».

Сегодня компания С.К. Джонсон энд Сан, Инк. - один из лидирующих мировых производителей бытовой химии, выпускает широкий ассортимент продуктов, без которых не обходится ни одна семья. Инновационная продукция, выпускаемая компанией, делает жизнь легче, чище, безопаснее и здоровее.

Компания является лидером рынка, в частности, в категории инсектицидов и репеллентов (см. материалы (2, 3)).

Коллегией была принята во внимание популярность и распространенность продукции «OFF!», а также принадлежность знаков [1-5] одной компании (серия знаков), основной сферой деятельности которой является производство и реализация широкого ассортимента средств защиты от вредителей (См. доводы лица, подавшего возражение).

Учитывая известность обозначения «OFF!», его популярность и узнаваемость в отношении товаров, относящихся к репеллентам и инсектицидам, в том числе средств защиты людей от укусов насекомых, коллегия усматривает возможность возникновения у потребителей ошибочного представления о том, что товары, относящиеся не только к 5, но и к 3 классу МКТУ, маркированные оспариваемым товарным знаком, принадлежат лицу, подавшему возражение или их производитель имеет экономические связи с лицом, подавшим возражение. Тем более, что эти товары сравнимы по своему виду (кремы, лосьоны), назначению и реализуются на одном товарном рынке.

Таким образом, довод возражения о несоответствии оспариваемого знака по свидетельству № 467611 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака в отношении косметических средств (части товаров 03 класса МКТУ и части товаров 05 класса МКТУ), не имеющих отношения к защите от насекомых, лечению их укусов, способна ввести потребителей в заблуждение относительно свойств данных товаров, то коллегия отмечает следующее.

Как указано выше, исходя из семантики слов, входящих в оспариваемое обозначение, можно сделать вывод, что в самом обозначении содержится указание на назначение товаров, а именно на защиту от укусов, и, следовательно, для иных товаров (косметических и фармацевтических), не имеющих такого назначения данное обозначение способно ввести потребителей в заблуждение относительно характеристики товара.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 12.05.2015, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 467611 недействительным полностью.